

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

RECEIVED

26 AUG 2004

WIPO

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 02066WO/HB	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/04055	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 17.04.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 20.04.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C09D5/08		
Anmelder CHEMETALL GMBH		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 14.11.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 25.08.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Feldmann, G Tel. +49 89 2399-8300 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-41 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-28 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-28 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-28 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-28 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Es wird auf folgende Druckschriften Bezug genommen:

- D1: WO 96 29372 A (SAVIN ROLAND R) 26. September 1996 (1996-09-26) in der Anmeldung erwähnt
- D2: US-A-5 532 025 (SILVERMAN DAVID C ET AL) 2. Juli 1996 (1996-07-02)
- D3: US-A-3 884 705 (BLAIR NOEL D) 20. Mai 1975 (1975-05-20)
- D4: DE 100 58 118 A (BAYER AG) 29. Mai 2002 (2002-05-29)
- D5: US-A-4 889 773 (CAMPBELL DONALD H ET AL) 26. Dezember 1989 (1989-12-26)
- D6: US 2001/031367 A1 (GILBERT MICHAEL D) 18. Oktober 2001 (2001-10-18)

In D1 (S.22,Z.30-S. 23,Z.21, Anspr.1,4-6,13 Beispiele1,2,5) wird der Gegenstand der Anspr. 1-12, 15-28 der vorliegenden Anmeldung offenbart. Zur Erläuterung: In D1 wird Zink-Staub #4 oder Zink-Staub #6 bevorzugt eingesetzt. In Anspr. 1 der Anmeldung bezieht sich die Angabe "0,5-70 Gew.% des Nasslacks besteht aus Komponente A" auf den Nasslack, während die %-Angaben zum Zink-Staub in D1 sich auf die Gewichtssumme aus Bindemittel und Zink beziehen, nicht aber auf zusätzliche Additive. Daher ist D1 neuheitsschädlich.

In D2 (Sp.5, Z.38 - Z.55; Sp.6, Z.24-Z.27; Sp.7, Z.44 - Z.47, Anspr. 1-6, Beisp.1,2,5,6) wird der Gegenstand der Anspr. 1, 13,14, 27,28 der vorliegenden Anmeldung offenbart. Zur Erläuterung: Der gegewärtige Anspr. 1 der Anmeldung beansprucht ein Gemisch A) welches Komponenten a), b) z.B. Polyanilin oder c) enthält, ferner Komponente B, (ein Bindemittel) und Komponente C (einen Vernetzter oder Initiator). Die Formulierung des Anspruch 1 umfasst viele Optionen, z.B. "insbesondere auf eine metallische Unterlage", ist aber aufgrund des Wortlauts keineswegs darauf eingeschränkt. Jede andere Unterlage, beschichtet oder nicht, fällt auch unter diesen Anspruch. Daher ist auch D2 neuheitsschädlich.

In D3 (Sp.2, Z.19-Sp.3, Z.51; Sp.4, Z.5-Z.22; **Sp. 4, Z.47-60**; Sp.5,Z.34-36, und Z.56-61; Sp.6, Z.3-6, Anspr.1-10, Tabelle 1) wird der Gegenstand der Anspr. 1-12 und 15-22,24-28 der vorliegenden Anmeldung offenbart. Insbesondere in Sp.4, in Tabelle 1 (Zink-Staub) und den Ansprüchen werden kleine Partikelgrößen in anmeldungsgemässen Mengen offenbart.

In D5 (Sp.1, Z.8 - Sp.2, Z.65, Anspr. 1-7; Sp.5, Z.7 - Z.41, Beispiele 26-30, Sp.3, Z.32-Z.54) wird der Gegenstand der Anspr.1-12 und 15-28 der vorliegenden Anmeldung offenbart. Insbesondere die Kombination von den Beispielen Bsp.4-6 oder Bsp.26-30

mit Sp.5,Z.15-Z.30 oder mit Anspr. 4 oder 6 ist neuheitsschädlich für den beanspruchten Anmeldungsgegenstand.

In D6 (Anspr. 1,11-13,16,17,19-21, S.2, Paragraphen 19 und 22, S.5, Paragraphen 58 und 61) wird der Gegenstand der Anspr. 1,13,14,27,28 der vorliegenden Anmeldung offenbart.

Zur Erläuterung sei noch erwähnt, dass auch Überzüge des Stand der Technik neuheitsschädlich sind, die nicht im Zusammenhang mit Schweissverfahren offenbart werden, aber alle wesentlichen Produktmerkmale der beanspruchten Überzüge haben.

Daher fehlt den vorliegenden Ansprüchen 1-28 die in Art. 33(2) PCT geforderte Neuheit.

Ferner werden folgende Einwände im Hinblick auf mangelnde Klarheit der Ansprüche (Art. 6 PCT) gemacht:

Zeilen 12-15 von Anspruch 1 offenbaren nicht in eindeutiger, klarer Weise, welche Ausführungsformen vom Anspruch ausgeschlossen sind.

Das beanspruchte Verfahren des Anspr.24 ist mit dem Ausdruck "...frei oder im wesentlichen frei von..." nicht klar beschrieben.

Die Ausdrücke "hart, weich, sehr weich" in den Ansprüchen sind keine klar definierten unterscheidenden technischen Merkmale.